

## 越南专利驳回：原因分析及申请人建议

提交专利申请是保护知识产权的重要一步。然而，这个过程并不以提交申请而结束；专利申请经常会遇到实质审查意见通知书，这是专利局详细审查申请的关键节点。理解这些审查意见通知书对于成功获得专利授权至关重要。在越南，越南知识产权局（IP VIETNAM）负责处理这些程序。本文旨在阐明越南专利申请中的实质审查意见通知书，并提供有关如何有效应对这些通知书的见解。

### 1. 实质审查阶段

根据01/2007/TT-BKHCHN号通知第15.6条规定，实质审查是一项细致的评估程序，对越南专利申请的命运有着深远的影响。这项审查由经验丰富的审查员进行，深入探讨三个基本方面：（i）评估专利申请中所述标的物与申请保护类型是否相符；（ii）根据各项保护条件评估标的物；以及（iii）审查是否遵守“先申请”原则。每个方面都揭示了关于专利可行性和保护潜力的关键见解/条件。

一旦您的专利申请在越南通过形式审查阶段，它将进入实质审查阶段。在这个关键阶段，审查员将对您的申请进行全面评估，重点关注其可专利性标准。在评估过程中，审查员可能会以书面形式发出拟驳回专利通知书（称为审查意见通知书），陈述他们的审查结果和建议。这个阶段为专利权人提供了一个更深入地了解其专利申请优缺点的机会。它使他们能够准备有说服力的论据并收集必要证据，以有效保护所申请的发明。

这个关键阶段可能出现多种情况，每种情况对申请人都有特定的意义：

**(i) 提供信息/对应专利通知书：**为了发出此通知，审查员将评估越南专利申请是否在国外有相应的同族专利申请，以及该国外同族申请是否已被授予专利。如果存在同族专利，且背景技术与越南申请的可专利性标准相符，审查员将发出通知。该通知包括同族专利的详细信息，并建议申请人根据所确定的同族专利修改越南专利申请。

**(ii) 实质审查结果通知书：**在此通知中，将提供实质审查的结果，包括对新颖性、创造性、工业实用性和/或发明单一性等各个方面的保护标准的评估。此外，申请中的任何其他缺陷，例如与说明书或审查费相关的缺陷，也将由审查员指出，供申请人解决。通常，除了详细说明驳回理由和其他申请缺陷外，审查员还可能建议申请人根据同族专利修改越南专利申请，或提出其他克服这些缺陷的建议。这些建议旨在提高申请人获得专利保护的机会。

**(iii) 授予专利意向通知书：**如果经过实质审查程序后，专利申请被认为符合要求的保护标准，申请人将收到授予专利意向通知书。该通知书包括确认专利申请符合保护标准，并附有详细的费用清单，申请人必须支付这些费用才能使申请正式获得专利授权。

### 2. 实质审查意见通知书的时限

**时限：**实质审查意见通知书自请求实质审查之日或公布之日起，以较晚者为准，18个月内发出。这为申请人预估审查过程设置了一个明确的时间框架。

**答复期限：**收到拟驳回通知书（审查意见通知书）后，申请人有3个月的具体期限来起草和提交答复。及时、全面的答复对于保持申请进程至关重要。

**延期选项：**如果需要更多时间准备全面的答复，申请人可以书面请求延期3个月。这种灵活性使申请人能够彻底解决复杂问题，确保答复准备充分。

**答复质量：**申请人提交的答复不仅要及时，还要令人满意。如果答复没有充分解决实质审查意见通知书中提出的问题，可能会导致并发症，包括发出驳回决定。

**失效：**未能在规定时间内答复或提供不满意的答复，可能导致越南知识产权局（IP VIETNAM）发出驳回决定。这一决定将有效终止实质审查程序，凸显了准备充分且及时的答复对于避免申请被驳回的重要性。

### 3. 越南常见的专利驳回理由

在越南的专利实践中，审查意见通知书通常围绕三个关键领域，每个领域都至关重要：

#### (i) 新颖性和创造性的评估

其中一个首要重点是对专利申请的新颖性和创造性进行细致评估。新颖性和创造性的评估对于决定专利的命运至关重要。越南知识产权局的审查员在处理PCT申请时，经常参考国际阶段产生的国际初步审查报告（IPRPs）。另外，他们也可能考虑相应外国申请的审查结果。然而，重要的是要注意，这些审查结果并不总是决定在越南提交的专利申请的最终结果。此外，如果没有IPRPs或相应申请的审查结果，或者越南审查员认为这些结果不适用于越南专利申请，他们将根据在实质审查过程中发现的引证文献独立进行实质审查。

新颖性在专利申请的评估中起着主导作用。如果要求保护的主题与现有技术相同或基本相似，则会因缺乏新颖性而被驳回。为了克服这一点，申请人可以实施必要的修改，并提出有说服力的论据和证据。这些努力旨在证明专利申请包含了与现有技术中先前公开的技术要素根本不同的基本技术要素。

关于创造性，如果申请缺乏新颖性，则不会评估该申请的创造性。然而，如果专利申请被证明是新颖的，审查员将评估其创造性。这种评估涉及确定：(i) 特殊的基本技术特征是否被认为已在所需的最少信息来源中披露，以及(ii) 特殊实质性特征的组合对于本领域普通技术人员是否显而易见。当专利申请被认定缺乏创造性时，申请人可以通过证明所要保护的主题的非显而易见性来克服这一挑战。这可以通过建立所寻求专利的技术带来的惊人技术优势和意想不到的技术效果来实现。提供这些方面的证据可以加强专利申请代表了本领域普通技术人员不容易创造的创新步骤的论点。

以下是针对涉及新颖性和/或创造性问题的拟驳回通知，常见的几种应对策略：

**强有力的论据**：提出有说服力的论据，强调要求保护的主题的新颖性和/或创造性

**权利要求修改**：修改权利要求以确保要求保护的主体既新颖又具有创造性。此外，在答复中，申请人应提出详细的修改和解释，强调修改后的权利要求的新颖性和/或创造性。为这种修改提供清晰且有说服力的理由可以提高发明的可专利性。

**国际对齐**：修改越南专利申请的保护要求范围，使其与在国外授予的同族专利保持一致，尤其是在欧洲、日本和美国等知识产权法律体系先进的国家。也可以考虑根据在中国、澳大利亚、俄罗斯、韩国、欧亚专利组织、德国和其他相关国家授予的专利进行修改。

在越南，要克服因创造性和新颖性问题而导致的专利注册驳回无疑是一项挑战。若想深入了解在越南应对专利驳回的有效策略，请参阅我们题为 [《克服越南专利申请被驳回的问题—有哪些策略？》](#) 的全面文章。

## (ii) 根据同族专利进行修改

当收到审查员建议修改申请以与同族专利对齐的通知时，申请人应考虑接受审查员的修改建议，以加快审查过程。这种方法通常被认为是快速获得专利授权的捷径。此外，在进行此类修改时，申请人应确保删除不可保护的要素，例如与使用、疾病治疗方法、计算机程序和类似主题相关的要素。

## (iii) 发明的单一性评估

评估发明的单一性是实质审查过程中另一个关键方面。根据第 01/2006/TT-BKHCN 号通知 (修订本) 第 23.3 条规定，如果符合以下条件之一，则申请被视为单一性：

- a) 它仅请求保护一个主题；或
- b) 它请求保护一组技术上相互关联的主题，这些主题展示唯一的创造性构思并符合以下情况：
  - (i) 一个主题用于创造（生产、制造或制备）另一个主题；
  - (ii) 一个主题用于实现另一个主题；
  - (iii) 一个主题用于利用另一个主题；
  - (iv) 主题属于同一类型，并且具有相同的功能以确保实现相同的结果。

因此，很明显，只有那些包含多个要求保护的主题的专利申请，即具有多个独立权利要求的申请，才需要进行发明的单一性审查。当专利申请面临缺乏单一性的异议时，有几种策略可以解决这个问题：

**删除权利要求**：一种常见的解决方案是删除导致缺乏单一性异议的某些权利要求。通过删除特定的权利要求，申请可以潜在地更符合单一发明概念的要求。

**提交分案专利申请：**如果申请涉及多项发明，特别是如果它们可以独立保护，则提交分案专利申请是一个可行的策略。这种方法允许将不同的发明分别在不同的申请中追求，每个申请都有其独特的创造性概念。更多详细信息，请参阅我们题为“越南的专利分案申请——您需要了解什么？”的文章。

**提供论证：**如果申请人不同意审查员关于单一性的结论，可以提供论证和证据来回应审查员的意见。在论证中，申请人需要强调请求保护的主体之间的技术关联和独特的共同创造意图，以证明专利申请的单一性。

**修改：**修改权利要求以确保它们都与同一核心发明概念一致是另一种有效的策略。调整权利要求的措辞和范围以强调它们之间的相互关联性可以解决缺乏单一性的异议。

## 结论

在越南解决专利驳回问题需要一种策略性的技巧，这种技巧往往超越了单纯的技术专长。除了掌握技术细节外，专利权人还应具备对撰写标准化专利说明书的全面理解，并精通专利法规。寻求经验丰富的知识产权专家和律师的建议是非常宝贵的。与这些专业人士的协调不仅能提供必要的指导，还能提高专利申请克服驳回的有效性，从而为在越南市场成功获得专利批准铺平道路。

**By QUAN, Nguyen Vu**  
**Partner, IP Attorney**

### Contact

#### **KENFOX IP & Law Office**

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

**Tel:** +84 24 3724 5656

**Email:** [info@kenfoxlaw.com](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)